

## **Ákvörðun Einkaleyfastofu**

### **í andmælamáli**

**nr. 10/2008**

**HS TN, LLC., Bandaríkjunum**

**gegn**

**Schein Orthopädie- Service KG, Þýskalandi**

### **Málsatvik**

Hinn 23. nóvember 2006, barst Einkaleyfastofunni tilkynning frá Alþjóðahugverkastofnuninni (WIPO) um að, Schein Orthopädie- Service KG, Hildegardstr. 5, 42897 Remscheid, Þýskalandi, eigandi alþjóðlegrar vörumerkja-skráningar nr. 902 575, SCHEIN (orðmerki), færi fram á að skráning hans gildi hér á landi, sbr. 51. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997. Óskað var skráningar fyrir tilgreindar vörur í flokkum 9, 10, 17 og 25. Merkið var skráð og birt í ELS-tíðindum hinn 15. mars 2007.

Með bréfi, dags. 14. maí 2007, andmælti Örn Þór slf., f.h. HS TN, LLC., 220 Continental Drive, Suite 115, Newark, DE 19713, Bandaríkjunum, skráningu merkisins. Andmælin byggjast á ruglingshættu við merki andmælanda, HENRY SCHEIN, SCHEIN og SCHEIN DIRECT sem ekki eru skráð hér á landi. Andmælin byggjast á 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.

Með bréfi, dags. 4. júní 2007, var Alþjóðahugverkastofnuninni tilkynnt um framkomin andmæli og var umsækjanda, þ.e. eiganda alþjóðlegu skráningarinnar, veittur frestur til 4. október 2007 til að skila inn greinargerð og tilnefna umboðsmann hér á landi. Greinargerð andmælanda barst með bréfi, dags. 6. júlí 2007. Með bréfi, dags. 20. ágúst 2007 var umsækjanda send greinargerð andmælanda og með bréfi, dags. 3. október 2007 óskaði umsækjandi eftir fresti til að leggja inn greinargerð og var honum veittur frestur til 8. nóvember 2007. Umsækjandi óskaði eftir frekari fresti til að leggja inn gögn og með samþykki gagnaðila var honum veittur frestur til 10. janúar 2008. Greinargerð umsækjanda barst svo með bréfi, dags. 10. janúar 2008. Með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 16. janúar 2008 var aðilum tilkynnt að málið yrði tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

### **Málsástæður og lagarök**

#### *Andmælandi*

Andmælt er skráningu vörumerkisins SCHEIN (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 902 575, fyrir tilgreindar vörur í flokkum 9, 10, 17 og 25. Andmælandi telur að merki umsækjanda sé í ruglingshættu við óskráð merki hans, HENRY SCHEIN, SHEIN og SCHEIN DIRECT.

Andmælandi telur merki sín, HENRY SCHEIN, SCEIN og SCHEIN DIRECT vera gífurlega þekkt um allan heim og þau hafi verið skrásett, markvisst markaðssett og notuð síðan 1932 þegar félagið Henry Schein Inc., var stofnað.

Tekið er fram í greinargerð andmælanda að Henry Schein sé einn stærsti framleiðslu- og þjónustuaðili heilsu- og læknisvara í heiminum, með útibú í yfir 125 löndum, með yfir 170.000 vöruflokka, 500.000 viðskiptavinum sem svo hafa milljónir viðskiptavina. Fyrirtækið hafi yfir 11.000 starfsmenn um allan heim. Fram kemur að andmælandi leggi mikinn metnað í fólk og sé í stanslausri þróun og taki virkan þátt í að aðstoða, styrkja og gefa lyf til bágstaddra í gegnum Henry Schein Care Program. Velta andmælanda á heimsvísu hafi farið yfir 5,15 billjónir dollara árið 2006.

Dreifingaraðili Henry Schein á Íslandi er heildverslunin Henry Schein Fides á Akureyri.

Andmælandi telur merki sín, HENRY SCHEIN, SCHEIN og SCHEIN DIRECT, vera gífurlega vel kynnt og þekkt um allan heim og séu búin að tryggja sér gríðarlega markaðshlutdeild, viðskiptavild og frægð með mikilli vinnu og góðgerðarstarfi. Máli sínu til stuðnings vísar andmælandi til fylgigagna. Telur andmælandi að um greinilega ruglingshættu sé að ræða með merkjum hans og merkinu SCHEIN sem sé hreinlega eins og merki og fjölskyldunafn andmælanda.

Í ljósi ofangreinds krefst andmælandi þess að alþjóðleg skráning nr. 902 575, SCHEIN (orðmerki) verði felld úr gildi.

#### *Umsækjandi*

Umsækjandi fellst ekki á að ruglingshætta sé á milli merkja andmælanda, HENRY SCHEIN, SHEIN og SCHEIN DIRECT og merkis síns, SCHEIN. Umsækjandi vísar til vörumerkjaskrárinnar og bendir á að ekki sé að finna aðrar skráningar hér á landi en skráningar hans. Einnig telur umsækjandi að það sé ekki hægt að ráða af greinargerð andmælanda hvaða rétt hann telji sig eiga hér á landi. Hvergi sé sýnt fram á að andmælandi hafi öðlast vörumerkjarétt hér á landi með notkun né tilgreint fyrir hvaða vörur og þjónustu andmælandi telji sig eiga vörumerkjarétt á vörumerkjunum HENRY SCHEIN, SCHEIN og SCHEIN DIRECT. Ekki sé því hægt að bera saman þá grundvallarþætti sem skoða þarf þegar ruglingshætta er metin, þ.e. merkjalíkingu og vörulíkingu.

Umsækjandi bendir á að í gögnum andmælanda sé eina tengingin við Ísland, listi yfir íslenska viðskiptavini og umboðsmenn án frekari útskýringa auk þess sem sjá megi Iceland og símanúmer í nokkrum erlendum auglýsingum. Að mati umsækjanda sannar hvorugt notkun á vörumerkjunum HENRY SCHEIN, SCHEIN og SCHEIN DIRECT hér á landi. Ennfremur bendir umsækjandi á að ekki sé hægt að ráða af auglýsingunum hvaða vörur eða þjónusta það er sem merkin eigi að auðkenna.

Umsækjandi telur að upplýsingar um skráningar erlendis séu óviðkomandi mati á ruglingshættu milli merkja hér á landi, enda sé vörumerkjarétturinn landsbundinn réttur auk þess sem erlendar skráningar sýni ekki fram á frægð merkisins. Þá telur umsækjandi að upplýsingar um merkin í Bandaríkjunum geti ekki einar og sér sýnt fram á að umrædd merki verði talin vel þekkt. Upplýsingar um hagnaðartölur, fjölda starfsmanna og vörutegunda, auk upplýsinga um þátttöku andmælanda í hjálparstarfi eru heldur ekki til þess fallnar, að mati umsækjanda, að sanna að vörumerkin séu það vel þekkt hér á landi að þau njóti verndar undir Kodak- reglunni. Engin gögn styðji þá fullyrðingu andmælanda að vörumerkin HENRY SCHEIN, SCHEIN og SCHEIN DIRECT, séu vel þekkt hér á landi. Ekki hafi heldur verið lögð fram nein gögn sem sýni að vörur andmælanda, auðkenndar merkjunum hafi verið seldar hér á landi.

Umsækjandi vitnar í úrskurð Áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar í máli nr. 1/2003, UPS. Þar hafi merkið ekki verið talið vel þekkt hér á landi þrátt fyrir að umboðsmaður eiganda merkisins hafi getað sýnt fram á notkun þess hér á landi auk þess sem lögð var fram könnun á kunnugleika merkisins hjá Íslendingum. Bendir umsækjandi á að í umræddu máli voru framlögð gögn miklum mun betri en þau gögn sem andmælandi hafi lagt fram í þessu máli. Telur umsækjandi að andmælandi hafi ekki sýnt fram á að merki hans, HENRY SCHEIN, SCHEIN og SCHEIN DIRECT, séu vel þekkt hér á landi.

Í ljósi framangreinds fer umsækjandi fram á að andmælin verði ekki tekin til greina og skráning hans, SCHEIN, sbr. alþjóðleg skráning nr. 902 575, standi óbreytt.

### **Niðurstaða**

Andmælin eru borin fram innan tilskilins frests og eru því lögmæt.

Andmælt er skráningu vörumerkisins, SCHEIN, (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 902 575, sem skráð er fyrir vörur í flokki 9, 10, 17 og 25 og byggjast andmælin á

ruglingshættu, sbr. 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, við óskráð merki andmælanda hér á landi, HENRY SCHEIN, SCHEIN og SCHEIN DIRECT.

Samkvæmt 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 má ekki skrá merki ef merkið er til þess fallið að villst verði á því og vörumerki sem telst vera vel þekkt hér á landi á þeim tíma sem umsókn um skráningu var lögð inn. Orðin „vel þekkt“ ber að skilja svo að ekki sé nægjanlegt að merkið sé þekkt í öðrum löndum, heldur verði vörumerkið að vera vel þekkt í huga íslenskra neytenda. Við mat á því hvort tiltekið merki teljist vera „vel þekkt hér á landi“ í skilningi 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaganna, verður að líta til þess hvort merkið teljist vel þekkt innan viðskiptahóps þeirrar vöru og þjónustu sem vörumerkið stendur fyrir. Vernd samkvæmt ákvæðinu er undir því komin að ekki séu sönnunarvandamál fyrir hendi. Það verður að vera óumdeilt að merkið sé „vel þekkt hér á landi“.

Í framlögðum gögnum andmælanda er aðeins tiltekið umfang starfsemi andmælanda, fjöldi starfsmanna, þátttaka í góðgerðarstarfsemi og hver velta fyrirtækisins sé. Að mati Einkaleyfastofunnar verður ekki talið, samkvæmt fyrirbyggjandi gögnum málsins, að merkið sé þekkt innan meirihluta mögulegs viðskiptahóps þeirrar vörur og þjónustu sem merkið stendur fyrir. Þá er heldur ekki hægt að draga þá ályktun af lista yfir íslenska viðskiptavini og umboðsmenn, enda aðeins um lista að ræða sem hafi upplýsingagildi.

Með vísan til alls framangreinds er það mat Einkaleyfastofunnar að ekki verði fallist á að andmælandi hafi sýnt fram á vörumerkjarétt sinn hér á landi í skilningi 7. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997, eða með öðrum hætti. Þar sem skilyrðum vörumerkjalaganna er ekki fullnægt, þykir ekki ástæða til að fjalla frekar um hugsanlega ruglingshættu milli merkjanna.

Með vísan til framangreinds er kröfu um ógildingu skráningu merkisins SCHEIN (orðmerki), sbr. alþjóðlega skráning nr. 902 575, hafnað.

## Ákvörðunarorð

Skráning merkisins, SCHEIN (orðmerki), sbr. alþjóðleg skráning nr. 902 575, skal halda gildi sínu.

Reykjavík, 3. júní 2008,

---

Hanna Lillý Karlsdóttir, lögfr.